

LES ACCORDS ADPIC PERMETTENT-ILS UNE MEILLEURE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DES INDICATIONS DE PROVENANCE ET CONSTITUENT-ILS À CETTE FIN UN INSTRUMENT APPROPRIÉ ?

par

Jacques A. Léger, c.r. et Barry Gamache*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

L'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris énonce déjà le principe de la protection des appellations d'origine et indications de provenance.

Comment ceci est-il mis en oeuvre par les législations et les jurisprudences nationales ?

Les accords TRIPS sont-ils de nature à pallier les carences qui seraient relevées ?

Au cours des pages qui suivront, nous tenterons de répondre à ces diverses questions en ce qui concerne la situation canadienne.

I. Les désignations géographiques en général (art. 22 TRIPS)

1. Que faut-il entendre, selon le droit de votre pays, par :

a) «originaire d'une région géographique» ?

© 1997 LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC

* Avocat, Jacques A. Léger, c.r. est l'un des associés principaux cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c.; avocat, Barry Gamache, est également un associé des mêmes cabinets. Ce texte a été préparé pour fins d'information générale, à titre de rapport du groupe canadien de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), dans le cadre d'une des questions abordées lors du congrès de Copenhague de septembre 1997. Ce document ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question. Publication 212.

b) «véritable lieu d'origine» ? (art. 22, ch. 2, lit. a TRIPS)

— L'article 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 énonce, *inter alia*, les exigences suivantes :

«12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : (...)

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; (...)

Cet article n'emploie donc pas les expressions «originaire d'une région géographique» ou «véritable lieu d'origine» et ne concerne que la question de l'enregistrabilité d'une marque au Canada.

Ainsi, si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou à l'égard desquelles on projette de l'employer, cette marque n'est pas enregistrable. Pour que l'interdiction s'applique, il faut que la marque, prise dans son ensemble, donne, comme première impression, une description claire ou fautive et trompeuse. Par exemple, la marque SUISSE pour des montres provenant de la Suisse ne serait pas enregistrable puisque, comme première impression, elle donnerait une description claire, évidente, facile à comprendre du lieu d'origine du produit commercialisé. La marque PARIS pour des parfums confectionnés au Canada ne serait également pas enregistrable puisqu'elle donnerait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine (remarquons la conjonction «et» dans l'article 12(1)b)) dans la mesure où les consommateurs pourraient conclure que les produits proviennent de Paris, l'une des capitales de la parfumerie. À l'inverse, la marque TAHITI pour des biscuits provenant du Canada serait enregistrable dans la mesure où la marque donne une description fautive du lieu d'origine mais non trompeuse puisque Tahiti n'est pas reconnue pour la production de ses biscuits et le public consommateur ne saurait conclure que les biscuits vendus proviennent de Tahiti.

La prohibition de l'article 12(1)b) n'est pas absolue : ce n'est que si elle rencontre les critères posés par cet article que la marque, également le nom

d'un lieu géographique, sera non enregistrable. Le but de cet article est d'empêcher la mainmise d'un seul individu ou d'une seule entité sur un mot associé à un lieu géographique ayant acquis une certaine renommée comme source de certains produits ou services, ou encore comme centre de fabrication ou de transformation de ceux-ci.

Par ailleurs, il faut noter les prohibitions de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* :

«9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit : (...)

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d'un pays de l'Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6^{ter} de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l'Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l'article 6^{ter} de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

i.2) tout drapeau national d'un pays de l'Union;

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6^{ter} de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire; (...)

2. Quels sont les moyens juridiques à disposition pour éviter l'utilisation de désignations qui

- a) indiquent
- b) suggèrent

une fausse origine géographique d'un produit (art. 22, ch. 2, lit. a, et ch. 4 TRIPS)?

— C'est essentiellement au moyen de l'article 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 que le législateur prévoit des moyens juridiques pour éviter l'enregistrement (et non l'utilisation) de désignations géographiques qui indiquent une fausse origine d'un produit. Encore faut-il que cette marque de commerce donne une impression fausse et trompeuse de ce lieu d'origine ainsi qu'expliqué précédemment. La marque qui ne fait que suggérer un lieu d'origine (vrai ou faux) ne tomberait pas sous la prohibition de l'article 12(1)b) de la Loi puisque celui-ci indique que la marque doit donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse. La simple suggestion d'un lieu d'origine n'est pas interdite.

D'ailleurs, d'une revue de la jurisprudence sur la question, il appert que le registraire ou les tribunaux, selon le cas, exigent d'une partie opposante soulevant une objection à l'encontre d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi (selon des mécanismes qui seront vus ci-après) qu'elle fournisse une preuve à l'effet qu'il y a un lien entre le lieu physique ou géographique choisi comme marque de commerce et les produits commercialisés sous cette marque. Ce lien ne doit pas en être un parmi d'autres mais doit apparaître prépondérant, de telle manière qu'il ne puisse échapper à l'attention du consommateur canadien moyen des produits en question. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mesurer la première impression laissée par une marque de commerce en vertu de l'article 12(1)b), il ne s'agit pas de mesurer l'impression laissée par la marque elle-même (qui peut suggérer un lieu géographique qui existe en soi) mais plutôt l'impression laissée par cette marque en relation avec les produits mentionnés dans la demande d'enregistrement. Les exemples répertoriés au cours des dernières années démontrent qu'il est insuffisant pour une partie opposante, qui désire établir qu'une marque est non enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, de prouver qu'un lieu géographique existe. Encore faut-il qu'un lien évident et facile à comprendre soit établi entre ce lieu géographique (choisi comme marque de commerce) et les produits commercialisés.

3. L'utilisation d'une désignation géographique inexacte est-elle considérée eo ipso comme propre à créer un risque de confusion, à induire le public en erreur (art. 22, ch. 2, lit. a, et ch. 3 TRIPS) ?

Si ce n'est pas le cas, quels sont les indices de l'existence d'un risque de confusion ?

Le concept de «risque de confusion» est-il synonyme du concept «induire le public en erreur» ?

— L'utilisation d'une désignation géographique inexacte n'est pas toujours considérée comme propre à créer un risque de confusion, à induire le public en erreur. Ainsi, l'article 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 énonce qu'une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants...«qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise... du lieu d'origine de ces marchandises ou services...».

Ainsi, si une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou à l'égard desquelles on projette de l'employer, cette marque n'est pas enregistrable. Pour que l'interdiction s'applique, il faut que la marque, prise dans son ensemble, donne, comme première impression, une description claire ou fausse et trompeuse. Par exemple, ainsi qu'expliqué précédemment, la marque PARIS pour des parfums confectionnés au Canada ne serait pas enregistrable puisqu'elle donnerait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine (remarquons la conjonction «et» à l'article de loi) dans la mesure où les consommateurs pourraient conclure que les produits proviennent de Paris, l'une des capitales de la parfumerie. À l'inverse, la marque COLORADO pour de la tapisserie provenant de Boston serait enregistrable dans la mesure où la marque donne une description fausse du lieu d'origine mais non trompeuse puisque le Colorado n'est pas reconnu pour la production de ses tapisseries et le public consommateur ne saurait conclure que la tapisserie vendue provient du Colorado.

Le concept de «risque de confusion» n'est pas utilisé pour déterminer si une marque viole ou non les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. C'est plutôt l'impression générale laissée par la marque au consommateur canadien moyen. En ce sens, il est plus aisé de faire référence au concept de «induire le public en erreur» que celui de confusion qui, au Canada, est utilisé dans les cas classiques de contrefaçon impliquant une marque «établie» et une marque «contrefactrice».

4. Quels sont les moyens juridiques de répression des comportements déloyaux de nature à empêcher l'utilisation de désignations géographiques fausses ou autrement fallacieuses (art. 22, ch. 2, lit. b TRIPS) ?

- a) Les moyens comprennent-ils la loi contre la concurrence déloyale ou d'autres dispositions légales, p. ex. droit pénal, législation alimentaire, dispositions concernant la santé publique, réglementation concernant la publicité, etc.
- b) La loi contre la concurrence déloyale contient-elle
 - (i) une clause générale ?
 - (ii) l'interdiction de donner des indications fausses ou fallacieuses sur soi-même, son entreprise ou ses produits ?
 - (iii) l'interdiction d'employer des moyens propres à faire naître une confusion ?
- c) L'utilisation d'une désignation géographique fallacieuse peut-elle être considérée comme publicité comparative trompeuse ?
- d) La référence à une origine autre que celle réelle d'un produit est-elle admise si elle est faite en ajoutant des termes délocalisants tels que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres ?

— Certains moyens juridiques de répression sont mis à la disposition des justiciables: ainsi, l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 énonce que «(s)'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d'être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance».

De plus, selon l'article 53(4) de la loi, «(l)orsque, au cours de l'action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d'origine».

Référence doit également être faite à l'article 114 du *Tarif des douanes*, L.R.C. 1985, ch. C-54.01 qui énonce l'interdiction d'importation au Canada de certains biens incluant ceux, par référence à une annexe de la Loi, en association avec lesquels est utilisée toute description qui est fausse concernant un aspect matériel de l'origine géographique des biens ou dont

l'importation est prohibée en vertu d'une ordonnance sous l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les moyens de répression des comportements de nature à empêcher l'utilisation de marques géographiques fausses ou autrement fallacieuses à titre de marques de commerce peuvent difficilement se trouver dans d'autres dispositions législatives (par exemple la législation alimentaire ou les dispositions concernant la santé publique) puisque, au Canada, la violation d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait pas perdre au propriétaire de cette marque ses droits sur celle-ci (*The Creamette Company c. Famous Foods Limited*, (1933) Ex.C.R. 200 et *S.A. Jetstream c. R.D. International Style Collections Ltd./Collections de Style International Ltée*, (1993) 49 C.P.R. (3d) 336 (F.C.T.D., j. Denault)).

Il faut cependant remarquer que divers textes réglementaires énoncent certaines exigences quant à l'emploi de certains termes génériques incluant des désignations géographiques relativement à la composition des produits auxquels ils font références: par exemple, le *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C. 1978, ch. 870, adopté en vertu de la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. 1985, ch. F-27, contient les exigences suivantes pour les produits ci-après mentionnés :

«B.02.016. (N). Le whisky écossais doit être du whisky qui a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.

B.02.017. Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky écossais importé en vrac aux fins d'embouteillage et de vente au Canada comme whisky écossais, sauf

- a) le mélange avec d'autre whisky écossais;
- b) l'addition d'eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
- c) l'addition de caramel.

B.02.018. (N). Le whisky irlandais doit être du whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d'Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l'Irlande du Nord ou de la République d'Irlande.

B.02.019. Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky irlandais importé en vrac aux fins d'embouteillage et de vente au Canada comme whisky irlandais, sauf

- a) le mélange avec d'autre whisky irlandais;

- b) l'addition d'eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
- c) l'addition de caramel.»

«B.02.020. (N). (1) Le whisky canadien :

a) doit:

(i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d'un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié diastase du malt ou par d'autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d'un mélange de levure et d'autres micro-organismes,

(ii) être trempé, distillé et vieilli en petit fût au Canada durant au moins trois ans,

(iii) posséder l'arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,

(iv) être fabriqué conformément aux exigences de la *Loi sur l'accise* et de ses règlements d'application;

b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l'âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.

(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d'autres récipients peut être comptée dans l'âge allégué du whisky.

B.02.021. (N). Le whisky Highland :

a) doit être une boisson alcoolique potable mélangée au Canada à partir :

(i) d'une part, d'au moins 25 pour cent de whisky de malt calculé en alcool absolu distillé au Canada ou en Écosse,

(ii) d'autre part, de whisky;

b) s'il contient au moins 51 pour cent de whisky de malt distillé en Écosse, peut être étiqueté et annoncé comme contenant de ce whisky.

(...)

B.02.051. (N). L'armagnac doit être de l'eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région d'Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.

(...)

B.02.053. (N). Le cognac doit être de l'eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France,

conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.»

Ainsi, en vertu de cette réglementation, des termes délocalisants tels que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres ne sont pas envisagés.

Par ailleurs, la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, ch. C-34 prévoit à son article 52(1)a) que

«(n)ul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public ... des indications fausses ou trompeuses sur un point important».

On s'est donc basé sur cet article (qui ne désigne pas spécifiquement la provenance géographique, fausse ou fallacieuse) pour tenter des poursuites contre un promoteur qui avait fait de la publicité de lampes d'intérieur en indiquant que celles-ci étaient importées d'Italie alors qu'elles étaient réellement importées de Toronto (les produits avaient été évidemment manufacturés en Italie et ce point était correctement annoncé); le tribunal rejeta la poursuite de la Couronne en indiquant que la mention «d'importation d'Italie» n'était pas une indication fausse ou trompeuse sur un point important (*Regina c. Sunrise Lighting Distributors (Maritime) Ltd. et al.*, (1992) 48 C.P.R (3d) 289 (Nova Scotia Provincial Court, Archibald J.); appel contre cette décision rejeté le 23 juillet 1993, no. 80307, Tidman, J.).

On peut cependant imaginer certaines situations où l'annonce d'une désignation géographique erronée (comme lieu de provenance d'un produit) peut être une indication fausse ou trompeuse sur un point important et donc mériter la sanction de l'article 52(1)a) de la *Loi sur la concurrence*. Dans ce genre de situation, il est donc difficile d'établir des règles générales, chaque cas devant être étudié au mérite (puisque l'indication d'une provenance géographique peut avoir ou non une influence sur la décision des consommateurs); quant au moyen juridique de répression, il ne vise pas spécifiquement l'utilisation de désignations géographiques fausses ou fallacieuses, ainsi que l'exemple ci-haut l'illustre.

5. Dans quelle mesure une désignation géographique et, notamment, les indications de provenance peuvent-elles être monopolisées à titre de marque ? Le cas échéant, les autorités posent-elles des conditions particulières ?

_ Au Canada, il est possible d'enregistrer une «marque de certification» en vertu de l'article 23 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Une marque de certification est définie de la manière suivante: «marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :... soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés». Ainsi, l'article 25 de la Loi énonce qu'une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d'une marque déposée aux termes de cet article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.

Il est bon de rappeler qu'une marque de certification ne peut être adoptée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée. Au contraire, le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputée en être l'emploi par le propriétaire (article 23 de la Loi).

6. L'office d'enregistrement des marques

- a) examine-t-il si une demande d'enregistrement contient une désignation géographique ?**
- b) refuse-t-il d'office l'enregistrement d'une désignation**
 - (i) fausse ou inexacte ?**
 - (ii) possédant un caractère déceptif ? (art. 22, ch. 3 et art. 23, ch. 2 TRIPS)**

_ Le Bureau canadien des marques de commerce examine si une demande d'enregistrement contient une désignation géographique. Ceci découle du libellé même de l'article 12(1)b) qui énonce :

«12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: (...)

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et

trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; (...)»

La prohibition de l'article 12(1)b) n'est donc pas absolue : ce n'est que si elle rencontre les critères posés par cet article que la marque, également le nom d'un lieu géographique, sera non enregistrable. Le but de cet article est d'empêcher la mainmise d'un seul individu ou d'une seule entité sur un mot associé à un lieu géographique ayant acquis une certaine renommée comme source de certains produits ou services, ou encore comme centre de fabrication ou de transformation de ceux-ci.

Ainsi qu'expliqué précédemment, le Bureau canadien des marques de commerce refusera l'enregistrement d'une marque de commerce qui est à la fois fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits associés à cette marque. Le simple fait de donner une description fautive du lieu d'origine n'est pas suffisant pour empêcher l'enregistrement d'une marque de commerce; il faut en plus que la description soit trompeuse. Ainsi, la marque donnant simplement une description fautive d'un lieu d'origine serait enregistrable (par exemple la marque TAHITI pour des biscuits).

Qu'en est-il de la marque lorsque seule une partie de celle-ci donne une description claire du lieu d'origine des produits associés à celle-ci. La marque est enregistrable pour autant que le requérant qui présente la demande d'enregistrement se désiste du droit à l'usage exclusif du mot constituant la description claire du lieu d'origine. Cette procédure de «désistement» est prévue à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 qui énonce : «Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable (...)».

Remarquons toutefois que si seule une partie d'une marque donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine du produit commercialisé, mais que cet élément est dominant (par exemple BRISE DE PARIS pour des parfums confectionnés au Canada), le désistement pour cette partie de la marque ne sera pas accepté et la marque dans son ensemble restera non enregistrable (voir à cet effet *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*, (1976) 31 C.P.R. (2d) 103, 109 (C.F., j. Dubé)).

7. **Des tiers peuvent-ils**
- a) **s'opposer à l'enregistrement d'une désignation géographique inexacte (fausse) ou fallacieuse (trompeuse, déceptive) (procédure d'opposition accélérée) ?**
 - b) **demander la radiation d'une désignation géographique fausse ou déceptive enregistrée comme marque (procédure ordinaire ou procédure accélérée)?**
 - c)
 - (i) **tout tiers a-t-il qualité pour agir ?**
 - (ii) **ou doit-il justifier d'un intérêt particulier (domicile dans la région concernée, association régionale ou professionnelle, etc.) ? (art. 22, ch. 3 et art. 23, ch. 2 TRIPS)**

En vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande dans le *Journal des marques de commerce*, produire au Bureau du registraire une déclaration d'opposition. Cette opposition peut être fondée sur plusieurs motifs, incluant celui que la marque de commerce n'est pas enregistrable (c'est-à-dire, entre autres motifs, qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises ou services associés avec la marque de commerce). Cette procédure d'opposition se déroule devant un tribunal administratif et, règle générale, toute procédure contestée peut durer environ trois à cinq années avant qu'une décision ne soit obtenue. Il n'y a pas de procédure d'opposition accélérée ou autre.

En vertu de l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce*, la validité d'un enregistrement peut être contestée devant la Cour fédérale du Canada lorsque la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement (incluant entre autres motifs parce que la marque donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises ou services associés à la marque de commerce). Il s'agit d'une procédure pour laquelle la Cour fédérale du Canada (section de première instance) a juridiction exclusive. Le déroulement de ce type de litige peut durer, en moyenne, un à deux ans. Là encore, il n'y a pas de procédure «accélérée».

En ce qui concerne la production d'une déclaration d'opposition devant le tribunal administratif, toute personne est habilitée à le faire. Le mot «personne» est défini à l'article 2 de la Loi de la manière suivante: «Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région

administrative organisée». Il ne faut donc pas justifier d'un intérêt particulier pour produire une déclaration d'opposition.

La situation est différente dans le cas d'une procédure en radiation devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada. L'article 57 de la Loi énonce que «La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée ...». La notion de «personne intéressée» est définie à l'article 2 de la Loi de la manière suivante: «sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi». Bien que cette définition ne soit pas exhaustive, doit justifier un intérêt la personne ou entité qui souhaite entreprendre une procédure en radiation. Cependant, cet intérêt n'est pas spécifiquement défini par la Loi. La requérante en déchéance pourrait donc être une association régionale ou professionnelle provenant de la région concernée.

8. Connaissez-vous des décisions interdisant l'utilisation d'une indication géographique littéralement exacte, mais donnant à tort au public l'impression que les produits sont originaires d'un autre territoire (désignations homonymes) (art. 22, ch. 4 TRIPS) ?

– Non

II. La protection des désignations pour vins et spiritueux (art. 23 et 24 (en partie) TRIPS)

9. Votre pays possède-t-il des prescriptions particulières en matière de désignation des vins ou des spiritueux ?

– La Loi de mise en oeuvre de l'accord sur l'organisation mondiale du commerce (L.C. 1994, ch. 47; projet de loi C-57) a été sanctionnée le 15 décembre 1994 et a pour but, comme son nom l'indique, de donner effet aux obligations contractées par le Canada de par sa signature à cet accord multilatéral de libéralisation des échanges commerciaux.

Quoique certaines des dispositions de cette loi de mise en oeuvre soient entrées en vigueur le 1er janvier 1995, celles modifiant la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1996.

Par remplacement et ajouts nombreux, la *Loi sur les marques de commerce* a été modifiée par les articles 190 à 201 de la Loi de mise en oeuvre. Une première modification importante (article 190) vise l'introduction de définitions, à l'article 2 de la Loi, qui favorisent la protection pour les pays membres de l'OMC de même que pour les indications d'origine. Le terme «indication géographique» est maintenant défini de la manière suivante: «désignation d'un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine - territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire - dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d'origine est le Canada».

Une autre modification (article 192) vise à étendre la protection de la Loi aux indications d'origines, savoir la désignation d'un vin ou spiritueux par une dénomination d'un lieu d'origine lié à ses réputation ou caractéristique: à cet effet, les articles 11.11 à 11.2 sont ajoutés à la *Loi sur les marques de commerce*.

L'indication d'origine est maintenant reconnue au titre d'adoption interdite et fait désormais l'objet d'un régime de protection distinct qui se résume ainsi: à la demande d'une autorité publique compétente (c'est-à-dire statut étatique ou intérêts commerciaux), cette marque est d'abord publiée par le Ministre de l'industrie dans la Gazette du Canada (et non dans le Journal des marques de commerce); s'il n'y a pas d'opposition (motifs limités au fait qu'il ne s'agit pas d'une indication d'origine) dans les trois mois, le registraire des marques inscrit alors cette marque sur une liste (et non au registre des marques de commerce) à titre d'indication d'origine protégée. À partir de cette inscription, l'indication d'origine devient protégée et nul ne peut l'adopter.

Une «indication géographique protégée» est donc une indication géographique figurant sur cette liste prévue à l'article 11.12(1) de la Loi.

D'ailleurs, les articles 11.14 et 11.15 de la Loi énoncent :

«11.14(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

- a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;
- b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin

(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

- a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
- b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.»

«11.15(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

- a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;
- b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.

(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

- a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
- b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.»

De plus, en vertu des articles 12(1)g) et 12(1)h) de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et si elle doit être enregistrée en liaison avec un vin ou spiritueux (selon le cas) dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

10. L'utilisation d'une désignation géographique indicative de caractéristiques particulières est-elle permise pour des vins d'une autre origine si elle est accompagnée d'un terme délocalisant, tel «genre», «type», etc. (art. 23, ch. 1 TRIPS)?

– La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit pas expressément cette situation.

Cependant, en vertu de l'article 11.18 de la Loi, les articles 11.14 et 11.15 (précédemment reproduits) et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique désignant un vin ou un spiritueux et qui est identique soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux, soit au nom usuel d'une variété de cépages existant au Canada à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

De plus, certains termes sont exemptés de l'application de la Loi, savoir, pour les vins : Champagne, Port, Porto, Sherry, Chablis, Burgundy, Bourgogne, Rhine, Rhin, Sauterne, Sauternes, Claret, Bordeaux, Chianti, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc, Médoc, Moselle, Mosel, Tokay. Pour les spiritueux se sont : Grappa, Marc, Ouzo, Sambuca, Geneva Gin, Genièvre, Hollands Gin, London Gin, Schnapps, Malt Whiskey, Eau-de-vie, Bitters, Anisette, Curacao, Curaçao.

Voir également nos commentaires à la question 4.

11. Quelles sont les dispositions applicables en cas d'homonymie, pour assurer la distinction entre les divers vins ou spiritueux (art. 23, ch. 3 TRIPS) ?

– En vertu de l'article 11.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, les articles 11.14 et 11.15 (précédemment mentionnés) et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement comme marque de commerce ou autrement d'une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d'entrée en vigueur de cet article 11.2 (soit le 1er janvier 1996):

- a) soit a produit une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est identique ou semblable à l'indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégée par le droit applicable à un membre de l'OMC ou a obtenu cet enregistrement;
- b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l'usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c'est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

Qui plus est, en vertu de l'article 11.19 de la Loi, les articles 11.14 et 11.15 (précités) ne s'appliquent pas à l'adoption ou à l'utilisation par une personne d'une marque de commerce si aucune procédure n'est engagée pour faire respecter ces dispositions à l'égard de cette adoption et de cet usage pendant les cinq ans suivant la date à laquelle l'usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s'il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l'adoption ou l'usage étaient contraires à ces articles.

Dans les cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l'expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l'enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l'usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l'enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l'enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s'il est établi que la personne qui a demandé l'enregistrement l'a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

12. Disposez-vous de la possibilité de faire enregistrer les désignations pour vins ou pour spiritueux (en dehors de l'enregistrement des marques) (art. 23, ch. 4 TRIPS)?

— Oui (voir question 9)

13. Des producteurs de vins ou de spiritueux de votre pays utilisent-ils, depuis le 15 avril 1984 (sic) au plus tard, des désignations géographiques d'autres régions ou pays pour désigner leurs propres produits, à l'instar de l'utilisation du terme «Champagne» par certains producteurs nord-américains (art. 24, ch. 4 TRIPS) ?

— Nous sommes informés que les termes suivants sont utilisés au Canada par des producteurs de vins ou de spiritueux de ce pays pour désigner leurs propres produits: Champagne, Bourgogne, Porto, Sherry.

Par ailleurs, l'article 11.17 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 prévoit que les articles 11.14 et 11.15 (précédemment reproduits) ne s'appliquent pas à l'usage continu et similaire, par un Canadien, d'une indication géographique protégée qu'il a utilisé à l'égard d'une entreprise ou d'une activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue:

- a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
- b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

14. Votre pays participe-t-il activement à l'établissement d'un système multilatéral d'enregistrement des désignations des vins (art. 23, ch. 4 TRIPS) ?

– Non, pas activement.

III. Les exceptions de la protection des désignations géographiques (art. 24 TRIPS)

15. Avez-vous connaissance de marques enregistrées dans votre pays et utilisant des désignations géographiques inexactes ou fallacieuses dans les termes décrits sous TRIPS, art. 24, ch. 5, pour

- a) des produits ?
- b) des services ?

– Pas à notre connaissance.

16. Dans votre pays, des désignations géographiques d'autres pays sont-elles utilisées comme noms communs (désignations génériques) pour

- a) des produits ?
- b) des services ? (art. 24, ch. 6 TRIPS)

À la suite de l'adhésion à l'accord TRIPS, l'attitude à l'égard de telles utilisations a-t-elle changé ?

– Ainsi qu'indiqué précédemment, depuis l'entrée en vigueur des différentes dispositions de la *Loi de mise en oeuvre de l'accord sur l'organisation mondiale du commerce* le 1er janvier 1996 (en ce qui concerne les amendements à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13), celles-ci n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement des indications suivantes pour ce qui est des vins : Champagne, Port, Porto, Sherry, Chablis, Burgundy, Bourgogne, Rhine, Rhin, Sauterne, Sauternes, Claret, Bordeaux, Chianti, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc, Médoc, Moselle, Mosel, Tokay.

Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, en ce qui concerne les spiritueux, la liste est la suivante : Grappa, Marc, Ouzo, Sambuca, Geneva Gin, Genièvre, Hollands Gin, London Gin, Schnapps, Malt Whiskey, Eau-de-vie, Bitters, Anisette, Curacao, Curaçao (articles 11.18(3) et (4) de la Loi).

Depuis le 1er janvier 1996, il est donc expressément prévu que les noms génériques susmentionnés peuvent continuer à être utilisés comme tel.

17. Vos lois connaissent-elles une limitation dans le temps pour faire valoir des réclamations au sujet de l'utilisation non conforme de désignations géographiques (art. 24, ch. 7 TRIPS) ?

– Oui. Il s'agit de l'article 11.19 ci-après reproduit :

«11.19(1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s'appliquent pas à l'adoption ou à l'utilisation par une personne d'une marque de commerce si aucune procédure n'est engagée pour faire respecter ces dispositions à l'égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l'usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s'il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l'adoption ou l'usage étaient contraires à ces articles.

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l'expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l'enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l'usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé

l'enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l'enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s'il est établi que la personne qui a demandé l'enregistrement l'a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.»

(nos soulignés)

18. Existe-t-il dans votre pays des désignations géographiques pour des produits ou des services qui n'y sont pas protégées ou qui sont tombées en désuétude (dans le domaine public) (art. 24, ch. 9 TRIPS) ?

– Pas à notre connaissance.

Par ailleurs l'article 11.18 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 énonce que rien dans la Loi n'a pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement d'une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d'être protégée par le droit applicable aux membres de l'OMC en faveur duquel l'indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

19. Existe-t-il dans votre pays des dispositions particulières concernant
a) l'utilisation de noms (patronymes) en affaires ?
b) l'utilisation de désignations géographiques dans des raisons sociales?
c) notamment lorsqu'il s'agit de conflits entre des raisons utilisant la même désignation générique dont le seul élément distinctif est la désignation géographique (p. ex. Caisse d'Epargne de l'Ain) ?

– Le principe général est qu'aucun enregistrement de marque de commerce au Canada ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial (article 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13). Cette règle générale est confirmée (avec une réserve toutefois) par l'article 11.16 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui énonce que les nouvelles dispositions introduites à la Loi par l'entrée en vigueur de la *Loi de mise en oeuvre de l'accord sur*

l'organisation mondiale du commerce le 1er janvier 1996 n'ont pas pour effet d'empêcher quiconque d'utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de façon à induire le public en erreur.

Concernant l'utilisation d'une désignation géographique dans des marques de commerce lorsqu'il s'agit de conflit entre des marques utilisant la même désignation générique et dont le seul élément distinctif est la désignation géographique, des décisions récentes de la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce confirment que chaque cas est analysé au mérite selon les critères classiques de confusion entre marques de commerce: ainsi, on refusera l'enregistrement de la marque plus récente s'il y a risque que les membres du public canadien considèrent que cette plus récente marque désigne une nouvelle succursale ou filiale du propriétaire de la marque plus ancienne (*Kidney Foundation of Canada-Fondation Canadienne du Rein c. Fondation Québécoise du Rein*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 539 (Comm.Opp., Herzig, Myer)).

CONCLUSION

Toutes les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* qui ont résulté de l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la *Loi de mise en oeuvre de l'accord sur l'organisation mondiale du commerce* ont ceci en commun qu'elles visent à étendre la protection de la Loi à de nouveaux sujets et objets et cela, dans un contexte d'ouverture des marchés, de libéralisation des échanges et d'harmonisation internationale des droits de la propriété intellectuelle... qui touchent au commerce, tout en tenant compte des particularismes canadiens et du respect des droits antérieurs.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

